



**PRIVATIVA INDUSTRIALE E DIRITTI
DI ESCLUSIVA SUL BREVETTO**

di

CRISTIAN ERCOLANO

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. IV – 2004

www.ilnuovodiritto.com

**PRIVATIVA INDUSTRIALE E DIRITTI DI ESCLUSIVA
SUL BREVETTO***

Corte di Cassazione - sez. I civile – sent. 03 aprile 2003, n. 5112; Pres. Saggio, Rel. Berruti, P.M. Abbritti (conf.); Effechem Srl c. Aktiebolaget Hassle.

La titolarità del diritto di esclusiva relativa ad un'invenzione industriale comprende qualsiasi tipo di sfruttamento del bene capace di arrecare utilità economica. Costituisce, pertanto, violazione della privativa anche l'attività di intermediazione commerciale svolta nel territorio dello Stato da un terzo che non vanti il consenso del titolare del diritto di brevetto, a nulla rilevando che la vendita successiva non abbia luogo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La società svedese A. H. (d'ora in avanti A.), titolare del brevetto europeo n. 5129 depositato il 3 aprile 1979, designante l'Italia e avente ad oggetto l'omeoprazolo, principio attivo usato in medicina, chiedeva al Presidente del Tribunale di Milano la descrizione a carico delle srl C. ed E., le quali commerciavano abusivamente lo stesso prodotto. Autorizzate, eseguite e notificate le descrizioni, la società ricorrente A. conveniva le predette società innanzi al medesimo Tribunale chiedendo che venisse accertata la contraffazione da esse compiuta a suo danno. Chiedeva anche venissero date le consuete inibitorie con condanna delle convenute al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

Resisteva la sola E., mentre restava contumace la C. Il Tribunale accoglieva le domande di A. La corte di merito respingeva l'appello di E.

Il secondo giudice accertava che le due convenute nell'azione di contraffazione, ma per ciò che rileva in questa sede la E., avevano intrattenuto rapporti aventi ad oggetto la vendita di partite di omeoprazolo di produzione non europea a favore di soggetti residenti all'estero. In sostanza, secondo la sentenza impugnata, si era trattato di attività di intermediazione commerciale svolta in Italia, in relazione a paesi sia d'origine che di vendita del prodotto, nei quali A. non vanta alcuna privativa. Riteneva dunque che tale attività di intermediazione effettuata in Italia, paese nel quale invece la A. vanta le esclusive in questione, fosse illecita ai sensi degli artt. 1 ed 1-bis della legge sulla invenzioni (*omissis*).

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. Con l'unico mezzo, E. lamenta la violazione degli artt. 1 ed 1-bis r.d. n. 1127 del 1939 e art. 2584 c.c. Rammenta anzitutto il principio di territorialità del brevetto e quindi rileva che nella vicenda non è emersa una sua violazione, giacché il prodotto omeoprazolo non è mai stato fabbricato né venduto in Italia. Ciò anche sulla base del rilievo che la legge tutela la pretesa esclusiva del titolare del brevetto di attuare e di trarre profitto dalla invenzione, mentre la attività di intermediazione in questione non rappresenta attuazione della invenzione né trae da essa un profitto. L'attività stessa, peraltro, sarebbe stata meramente prodromica alla vera e propria

* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica "Il Nuovo Diritto", n. IV - 2004, p. 316.

intermediazione, ed il rilievo fatto dal giudice del merito relativo alla presenza in Italia di una sua stabile organizzazione non avrebbe alcuna utilità giacché l'organizzazione stessa non sarebbe finalizzata all'attività considerata in violazione del brevetto.

2. Osserva il collegio che è preliminare la individuazione del quesito posto alla Corte. Infatti, il motivo in parte espone una ricostruzione della vicenda che presuppone un'interpretazione arbitraria della sentenza impugnata, e dunque cagiona equivoci circa la materia sulla quale la corte di legittimità deve decidere. La Corte d'appello infatti ha rilevato, come si è detto, la presenza in Italia di una stabile organizzazione di impresa della E. Con ciò essa ha inteso chiarire che, siccome l'attività di intermediazione di cui si tratta viene pacificamente ascritta ad E., occorre anzitutto stabilire al fine del rispetto del principio di territorialità della tutela brevettale, poiché il tema in discussione era per l'appunto la legittimità di tale intermediazione, se poteva considerarsi provato che l'attività stessa era avvenuta nei confini nazionali. Così chiarito il percorso logico della sentenza in esame va detto che non viene in rilievo la vigenza del principio di territorialità della tutela brevettale ma invece, essendo ben presente nell'argomentazione della corte di merito che i diritti di esclusiva vanno tutelati entro un preciso ambito territoriale, il solo esame della liceità della intermediazione suddetta. Tale *ratio* della decisione esaminata esclude, peraltro, ogni utilità della notazione effettuata dalla E., la quale afferma che l'organizzazione di cui si tratta non venne costituita allo scopo di dare luogo alla intermediazione controversa. Rileva, infatti, la circostanza che E. possiede una organizzazione di produzione operante stabilmente in Italia e che la intermediazione della commercializzazione dell'omeoprazolo è avvenuta, secondo la ricostruzione del giudice del merito, mediante tale organizzazione.

3. Ritiene pertanto il collegio che la conclusione per la quale siffatta attività rientra nel novero di quelle che strutturano l'esclusiva del titolare del brevetto non meriti censure. È noto che l'art. 2584 c.c. distingue "l'attuazione" dell'invenzione dalla sua "disposizione", e che l'art. 1 della legge invenzioni a sua volta individua le facoltà esclusive del titolare del brevetto con le espressioni di "attuare l'invenzione" e "trarne profitto". Erroneamente la ricorrente tenta di limitare il significato che da tali espressioni, assai ampie, può trarsi, in due specifiche ipotesi che distinguono la produzione del bene frutto della invenzione dalla vendita del prodotto stesso al mercato. Cosicché, come si è detto, essendo pacifico che l'omeoprazolo non venne prodotto né venduto in Italia, a suo dire non vi sarebbe illecito brevettuale. Infatti, come la dottrina ha sempre rammentato, l'espressione "trarre profitto" contenuta nella legge speciale chiarisce quella di attuare l'invenzione, contenuta nel codice civile. Attua l'invenzione, dunque, quegli che realizza l'utilità industriale che è il presupposto dell'invenzione stessa. Il profitto cui la legge allude non è solo quello che consegue (se pure consegue) alla vendita al mercato del prodotto ma qualunque utilità si possa trarre dalla invenzione brevettata. E che le espressioni suddette proprio per la loro ampiezza al limite del generico fossero finalizzate a proteggere il titolare del brevetto da qualunque tipo di sfruttamento è affermato dalla risalente giurisprudenza della Cassazione che, senza distinguere in modo netto il significato dell'una o dell'altra, ritiene che esse prevedano appunto

qualunque attività, anche oltre il commercio, diretta a trarre profitto. L'erroneità della interpretazione schematica e riduttiva che la ricorrente propugna la quale come si è detto, intende l'attuazione come sinonimo di produzione, ed il trarre profitto come conseguente alla vendita del prodotto è smentita anche dalla norma dell'art. 1-*bis* della legge invenzioni, che essa a torto invoca a suo sostegno, la quale chiarisce che "in particolare il brevetto conferisce al titolare i... diritti esclusivi... di produrre, usare, mettere in commercio, vendere, importare a tali fini il prodotto...". È osservazione esegetica comune, che il collegio condivide, che dall'uso della locuzione "in particolare" si deve trarre la natura esemplificativa della elencazione appena citata. Soprattutto è agevole notare che la duplice previsione della messa in commercio e della vendita impone di distinguere appunto la vendita (del prodotto) da altre attività dirette a metterlo in commercio. E che tale notazione esegetica sia esatta si trae anche dalla storia della norma, che è direttamente derivata dall'art 28 lettera a) TRIPS, di cui riproduce la traduzione in italiano la quale, come è noto, intende proibire al soggetto che non è titolare di privativa di compiere qualunque attività commerciale, avente ad oggetto il prodotto frutto della invenzione, dalla quale si possa trarre un'utilità, economica o industriale. Pertanto lede il diritto del titolare del brevetto anche quella attività precedente la vendita, prodromica alla stessa, svolta dal terzo, ancorché la vendita successiva poi non abbia luogo. Conclusione questa che toglie rilievo alla sofisticata distinzione che la ricorrente ancora sostiene a proposito della sua attività, cui nega la natura di intermediazione per assegnarle quella preparatoria della intermediazione vera e propria.

4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio (*omissis*).

NOTA

La nota in commento verte sulla portata del diritto di esclusiva nascente dal deposito di brevetto su un'invenzione industriale. In particolare la società A., depositaria dell'esclusiva per l'Italia¹ relativa al principio attivo "omeoprazolo", di utilizzo medico, lamentava l'abusiva commercializzazione dello stesso prodotto posta in essere dalle società C. ed E. In sostanza, le due società avevano svolto in Italia un'attività di intermediazione commerciale, consistente nell'acquisto di partite di "omeoprazolo" di produzione non europea e nella successiva rivendita delle stesse a società residenti all'estero che avrebbero, a loro volta, provveduto alla commercializzazione del prodotto.

La società E. afferma la legittimità della propria attività rifacendosi al principio di territorialità del brevetto, secondo il quale l'esclusiva attribuita dal

¹ Conseguente al brevetto europeo n. 5129 depositato il 3 aprile 1979 e di durata ventennale. Si ricorda che la portata di tale privativa è circoscritta al territorio degli Stati aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo (firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata in Italia mediante la Legge 26 mag. 1978, n. 260) per i quali la domanda di brevetto abbia chiesto tutela. Nel territorio così delimitato, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in ogni Stato interessato.

brevetto ha efficacia solo nell'ambito dello Stato che lo ha rilasciato: la società ricorrente ha l'esclusiva per l'Italia, ma il prodotto non è stato né fabbricato né venduto (al pubblico) in Italia. In più, quest'ultima rileva che la legge tutela l'esclusiva del titolare del brevetto di attuare e di trarre profitto dall'invenzione, mentre l'attività posta in essere (intermediazione) non rappresenta attuazione dell'invenzione né consente di trarre immediato profitto da essa. Quest'ultima affermazione si basa sulla portata dell'articolo 2584 del c.c. e dell'articolo 1 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127² (c.d. legge brevetti). In entrambi i casi le norme citate specificano, tra le attività oggetto di esclusiva del brevetto: l'attuazione dell'invenzione (fabbricazione del prodotto) e la possibilità di disporne, intesa come il "trarre profitto" dalla stessa (chiarendo che in questo termine rientra anche la commercializzazione del prodotto).

Sia in dottrina³ che in giurisprudenza⁴ si è concordi nell'interpretare la portata del diritto di esclusiva sui brevetti in modo tale da comprendervi qualunque attività, oltre il commercio al pubblico, diretta a trarre profitto⁵ dall'invenzione depositata. Lo stesso articolo 1-bis del r.d. 1127 del 1939⁶ specifica, in un'elencazione che è interpretata come meramente esemplificativa, che «in particolare il brevetto conferisce al titolare i... diritti esclusivi... di produrre, usare, mettere in commercio, vendere, importare a tali fini il prodotto...». Il fatto che la norma menzioni sia la vendita che la messa in commercio, evidenzia che possono esistere varie forme di commercializzazione di un prodotto, tutte ugualmente vietate: in particolare, nel caso in oggetto, la Corte specifica che è vietata anche l'intermediazione per la vendita, vale a dire la vendita ad un rivenditore commerciale, anche se poi la successiva vendita al pubblico non abbia, per qualsiasi motivo, luogo. Più in generale può affermarsi che deve considerarsi contraffazione: la produzione e la vendita al pubblico in Italia dell'invenzione altrui; l'importazione per la vendita in Italia di beni prodotti all'estero; l'importazione di beni prodotti all'estero che siano commercializzati, in qualsiasi forma, all'estero. Il transito in Italia di beni prodotti all'estero e destinati alla riesportazione è lecito, dunque, solo nell'eventualità che sia un transito di mero fatto: nel caso in cui vi sia un'attività di intermediazione commerciale, vale a dire il trasferimento giuridico dei beni da un intermediario ad un altro, tale attività deve essere considerata sicuramente illecita⁷.

CRISTIAN ERCOLANO

² Articolo sostituito dall'art. 1, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.

³ VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2000, 385 e ss.; REDAZIONE GIURIDICA SIMONE, *Compendio di diritto industriale*, Napoli, 2002, 95 e ss.

⁴ Corte di Cassazione, sentenze n. 541 del 19 febbraio 1976 e n. 5283 dell'11 ottobre 1979.

⁵ Tanto vero, che lo stesso articolo 1 del r.d. 1127 del 1939 specifica, tra i casi di utilizzo lecito dell'invenzione altrui, gli atti compiuti in ambito privato e a fini *non commerciali*.

⁶ Inserito dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

⁷ In proposito, specificamente, VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., 396.